

Qual é o mínimo de distância entre marcas de medicamentos de diferentes origens?

Denis Borges Barbosa

Resumo:

A questão aqui tratada é o do grau mínimo de distintividade *diferencial* ou *relativa* entre marcas relativas a produtos farmacêuticos¹.

Palavras Chaves: Distância; Marcas de Medicamentos; Produtos Farmacêuticos.

Abstract:

The issue addressed here is the minimum degree of distinctiveness or relative differential between marks relating to pharmaceuticals.

Key Words: Distance; Brands Medicines, Pharmaceuticals.

Das peculiaridades das marcas de medicamentos

Marcas de medicamentos (e não só elas²) sofrem de tratamento específico, já pela sua sensibilidade no tocante à informação do público, já pelo fato de

1 Não se tem uma bibliografia vasta sobre o tema. Vide, no entanto, ALBUQUERQUE, Victor V. Carneiro de, Propriedade intelectual e Direito Sanitário. Limites ao uso de marcas como denominações de medicamentos no Brasil, encontrado em <http://jus.com.br/artigos/17402/propriedade-intelectual-e-direito-sanitario>, visitado em 8/11/2013. CORTES, Fabio Maia, O instituto da marca à luz da legislação sanitária: dúvidas e controvérsias. Monografia a ser apresentada para o Centro de Estudos e Pesquisas no Ensino do Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo é a aprovação na pós-graduação lato sensu em Propriedade Industrial. 2006. ABREU, Jussanã Cristina de, As marcas de medicamentos no Brasil: um encontro entre vigilância sanitária e propriedade industrial, Monografia de especialização em Vigilância Sanitária, Fundação Oswaldo Cruz, Diretoria Regional de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, Especialização em Vigilância Sanitária 2009. Artigo de Luiz Leonardos e Ricardo Dutra Nunes, encontrado em <http://www.worldtrademarkreview.com/issues/Article.ashx?g=6c9d2f05-6c2e-4554-a89e-ff776bf0ae6a>, visitado em 11/11/2013. PROVEDEL, Leticia. A interferência da ANVISA nos direitos de propriedade industrial da indústria farmacêutica – comentários à Resolução nº 351. Revista da ABPI, Brasil (RJ), n. 82, p. 61-64, 1 jun.2006. RADOS, Carol. Drug Name Confusion: Preventing Medication Errors, FDA Consumer Magazine, p.35, 01 jul. 2005, encontrado em <http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=53208>, visitado em 13/11/2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, SILVA, Elizabeth Ferreira da, FIERRO, Iolanda M. e PERALTA, Patrícia P., Pharmaceutical trademark examination and its implications for self-medication: parameters and examples in Brazil, manuscrito em poder do parecerista, de 14 de janeiro de 2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, Uma Proposta Metodológica para a análise de Substâncias Farmacêuticas, manuscrito em poder do parecerista. Vide, extensamente, PORTILHO, Deborah, Restrições ao Uso de mais de uma Marca de Medicamento, Valor Econômico, 08.03.2007. Da mesma autora, A questão do registro das marcas de medicamentos, <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/a-questao-do-registro-das-marcas-de-medicamentos/>; Normas sobre Rotulagem de Medicamentos, em <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/normas-sobre-rotulagem-de-medicamentos/>; Anvisa e o nome dos medicamentos, em <http://www.dportilho.com.br/en/publicacoes/sobre-marcas-e-direito-marcario/anvisa-e-o-nome-dos-medicamentos/>

2 Também sofrem dupla intervenção as marcas relativas a produtos de uso veterinário, agrotóxicos, bebidas e produtos de origem animal. Vide Decreto Nº 5.053, DE 22 DE ABRIL DE 2004, Aprova o Regulamento de Fiscalização de Produtos de Uso Veterinário e dos Estabelecimentos que os Fabriquem ou Comerciem, e dá outras providências. Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, Regulamenta a Lei no 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a

estarem sujeitas a uma *dupla regulação*, através de dois sistemas independentes³ e com propósitos divergentes⁴.

Isso se dá como uma peculiaridade do setor, ocorrendo nos vários sistemas nacionais. Por exemplo, no caso americano⁵:

A Food and Drug Administration (FDA) analisa novos pedidos de medicamentos e marcas farmacêuticas. O processo de revisão do FDA coincide em parte com a análise tradicional das marcas (ou seja, avaliando similaridade no som e aparência), mas também difere dessa em aspectos importantes. Ao contrário da análise normal de pedidos de marca [feitos pelo escritório federal de patentes e marcas] a aprovação do FDA tem foco na segurança do consumidor e avalia possíveis erros na comunicação de receitas médicas seja falada seja escrita. Faz-se mesmo uma análise comparativa das marcas manuscritas como um elemento relevante da análise. (...)

Adota-se esta abordagem cautelosa porque, no âmbito do processo de revisão do FDA, aproximadamente 30% de nomes submetidos à aprovação são rejeitados. Há uma boa chance de que uma proposta de

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. Decreto nº 6.871, de 4 de junho de 2009, Regulamenta a Lei no 8.918, de 14 de julho de 1994, que dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Decreto no 30.691, de 29 de março de 1952, Aprova o novo Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal.

3 Note-se que a marca (ou, como veremos, para a ANVISA, o nome comercial) é apenas um de vários signos distintivos relativos a produtos farmacêuticos: "Every drug usually has three names: chemical, generic (non-proprietary), and brand (proprietary), and each is subject to different rules and regulations. The chemical name specifies the chemical structure of the drug. It is not preapproved by any organization, nor is it recognized in any standard manuals, such as USP publications. Therefore, chemical names are primarily used by researchers, but not in medical practice." RADOS, Carol, op. cit.

4 Para verificar que o mesmo se dá em outros sistemas jurídicos, vejamos a interface entre o USPTO e o FDA: "§ 19:150 The PTO and FDA reviews of a proposed trademark are independent - Though the Food & Drug Administration's ("FDA") Office of Drug Safety's Division of Medication Errors & Technical Support ("DMETS") may review proposed trademarks that have already been registered by the Patent and Trademark Office ("PTO") or that are currently undergoing a review by the PTO, DMETS does not make its recommendation on whether to approve a mark based on whether the PTO has registered or is likely to register the mark. The PTO and FDA reviews serve two fundamentally different purposes. DMETS considers the clinical context in which the product will be used, and employs a likelihood of confusion test wholly distinct from the test employed by the PTO. When determining whether to recommend that a proposed trademark be approved, DMETS considers only whether the proposed trademark is likely to be confused by health practitioners and pharmacists with other pharmaceutical trademarks that may look or sound like the proposed trademark, thereby causing confusion regarding the pharmaceutical prescribed. In comparison, the PTO considers whether a proposed trademark is likely to cause confusion by anyone, including consumers, regarding the source of the goods or services. Thus, as DMETS considers whether a proposed trademark will cause confusion regarding the pharmaceutical prescribed and the PTO considers whether a proposed trademark will result in confusion regarding the source of goods or services, there is no guarantee that approval of a proposed trademark by one of the agencies will result in approval by the other." MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition. VOL. 3. USA. Ed. Thomson Reuters. 2009, p.19-439 a 19-443

5 Relevante é essa comparação, já que se buscou uma confluência regulamentar nesse sentido: "(...) a motivação em 2003 para a adoção de um regulamento no âmbito sanitário para tratar de nomes de medicamentos foi relevante para o país, que buscou internalizar a tendência do EMEA e FDA, descrita por Ellerin e Breenn (2007), de avaliar as marcas de medicamentos no momento da concessão de registro sanitário por meio de regulamento específico". ABREU, op. cit.

nome que seria disponível a partir de uma perspectiva do registro de marca, e aprovado pelo Escritório de Patentes e Marcas dos EUA (USPTO), será rejeitado pelo FDA⁶.

Assim, enquanto a análise de marcas no INPI enfatiza a liberdade de uso em face do domínio público, e a confusão entre concorrentes que possa afetar o fundo de comércio dos titulares, os órgãos sanitários se voltam a uma *outra* perspectiva.

Para os órgãos sanitários, há uma ênfase na tutela direta e estreita do consumidor, para evitar erros na escolha e consumo de medicamentos. Não só erros *entre* medicamentos, como especialmente erros quanto ao que a marca significa em termos de designativo de uma função terapêutica.

Claramente enfoques diversos.

[1] § 1. 1. - As diferenças na legislação de propriedade intelectual anterior

A lei anterior tinha duas disposições específica ou centralmente destinadas a cuidar do problema das marcas farmacêuticas. Cuidavam elas:

- (a) Do parâmetro de distintividade relativa aplicável a tais marcas
- (b) Do uso de dupla marcação: a marca da *origem* dos produtos, e uma outra marca, usada junto, do produto singular

Da distintividade relativa das marcas de medicamentos

A diferença de enfoque chegou a ser introduzida na própria legislação de Propriedade Industrial na Lei de 1971⁷, como indicamos em nosso livro sobre marcas⁸:

6 "The Food and Drug Administration (FDA) reviews new drug applications and pharmaceutical trademarks. The FDA review process overlaps with traditional trademark clearance (ie, evaluating similarity in sound and appearance), but also differs in important ways. Unlike trademark legal clearance, FDA regulatory approval has a consumer safety focus and evaluates potential errors in communicating either spoken or written drug orders. A handwriting comparison is an important component of FDA approval. (...) This cautious approach is taken because under the FDA review process, approximately 30% of names submitted for approval are rejected. There is a good chance that a proposed name which is available from a trademark perspective, and approved by the US Patent and Trademark Office (USPTO), will be rejected by the FDA." Edwards Angell Palmer & Dodge LLP, Food and Drug Administration review process v traditional trademark clearance. Encontrado em <http://www.worldtrademarkreview.com>

7 Esse tratamento especial para as marcas farmacêuticas foi objeto de ampla discussão durante a votação da lei de 1971, como constante dos respectivos Anais (Câmara dos Deputados – Anais da Comissão Especial. Que apreciou o projeto de Lei que deu nova redação ao código da Propriedade Industrial. Setembro e Outubro de 1971, p. 319-328 e p. 354-357): "A inconstitucionalidade dos artigos 64, inciso 17 in fine, 79 e 88 do projeto, afirmada em documento subscrito por representantes da indústria farmacêutica e transcrito no relatório, não nos parece provada, nem mesmo no que concerne à quebra do princípio da isonomia (art. 153, § 1.º da Constituição Federal).

Nesse sentido, ouçamos a lição dos doutos:

"La législation générale protégeant les droits de La Propriété industrielle ne s'applique qu'avec d'importantes dérogation lorsqu'il s'agit de médicaments." (FRANÇOIS PRÉVET, Les Brevets d'Invention pour les Procédés de Préparation Pharmaceutiques (in Études sur la Propriété Industrielle, Littéraire et Artistique, Mélanges Marcel Plaisant, Sirey, 1960, pág. 149).

3.2.1.4. Distintividade e marcas farmacêuticas

Em toda parte, existe especial tratamento quanto à distintividade das marcas de emprego farmacêutico. Não se constituem, em regra, em nome de fantasia, mas - conforme o recomenda a prática de denominação farmacêutica, em favor do médico e do consumidor - expressão que indica o principal ativo farmacológico.

Este princípio é tão importante que, para garantir a conformidade da parte nominativa das marcas farmacêuticas ao seu princípio ativo, o Código da Propriedade Industrial de 1971, em exceção única à regra de que as marcas devam ser singulares, prescrevia:

Art. 80 - Poderão ser registradas como marcas, denominações semelhantes destinadas a distinguir produtos farmacêuticos ou veterinários com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver flagrante possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor.

A nova lei, que não contempla tal especificidade, não se antagoniza, de outro lado, com o princípio. A jurisprudência, aliás, o acolhe:

- TRF2. AC 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

MARCAS. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA. MEDICAMENTOS. USO DO RADICAL DO PRINCÍPIO ATIVO NA COMPOSIÇÃO DA MARCA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. É comum o fato de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princípio ativo, não se traduzindo em imitação o uso desse radical na composição de marcas, sobretudo se essa composição não traz similaridade fonética com marca já existente. De par com isso, tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica, com mais razão ainda a conclusão de ausência de confusão, visto tratar-se de profissionais especializados, afeitos a esse segmento de mercado e já acostumados à utilização de marcas diversas de medicamentos que contenham, em sua composição designativa, o mesmo

Justifica-se o tratamento especial deferido aos produtos farmacêuticos, em vista do relevante interesse público que a saúde dos indivíduos representa. Tão relevante que serve de fundamento ao exercício pelo Estado de especiais poderes de polícia.

Assentado esse princípio e lembrado que a patente é, na linguagem da Constituição, um privilégio, é fácil compreender a razão jurídica por que o projeto dá tratamento diverso aos produtos químico-farmacêuticos no que concerne a patentes e a marcas.

Recorde-se, ainda, existir construção jurisprudencial brasileira autorizando certa liberalidade na apreciação de colidência de marcas farmacêuticas, tendo em vista o valor evocativo de muitíssimas designações de substâncias, elementos e produtos utilizados na fabricação de medicamentos.

É mister, contudo, evitar confusão ruínosa para a saúde dos consumidores os quais, em presença de marcas específicas semelhantes, poderão ser enganados quanto à aplicação e à indicação terapêutica do remédio"

8 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas, Uma Perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.

radical relativo ao princípio ativo do medicamento. Apelação a que se nega provimento.

Note-se que o AN INPI 131/97, em seu item 23.1.1 e seguintes persiste impondo tratamento especial para as marcas relativas à classe 5, ou seja, às relativas a produtos farmacêuticos e similares⁹. O normativo dispõe que sempre que se tratar de medicamento ou substância que deva ser ingerida ou aplicada, interna ou externamente, no corpo humano ou em animal, o requerimento de transformação da marca genérica em marca de produto deverá fazer prova da existência de pelo menos um outro pedido ou de registro de marca que esteja vinculada a uma finalidade terapêutica específica, em cada subitem da classe marcária 5.

Veja-se, porém, no tocante à faculdade de usar a marca, como parte do feixe dos direitos exclusivos resultantes do registro, o que se menciona quanto à atuação dos órgãos sanitários.

A proposta da marca genérica e marca específica

O parâmetro especial de distintividade das marcas farmacêuticas e veterinárias não era o único teor especial da lei anterior. Com efeito, dizia igualmente a Lei 5.772/71:

Art. 61 - 4) marca genérica aquela, que identifica a origem de uma série de produtos ou artigos, que por sua vez são individualmente, caracterizados por marcas específicas.

Parágrafo único. A marca genérica só poderá ser usada quando acompanhada de marca específica.

Art. 81. A marca destinada a distinguir produto farmacêutico ou veterinário só poderá ser usada com a marca genérica a que se refere o artigo 61, e com igual destaque.

Numa alentada citação, mas importante para nossos propósitos, leiamos Douglas Gabriel Domingues sobre essa característica da lei de 1971:

No caso dos produtos farmacêuticos e veterinários, a colidência era um problema grave. As marcas em referido campo são formadas utilizando radicais, prefixos e sufixos retirados dos nomes das substâncias químicas: calci, iod, cilina, lact, sulfa, pepto, etc. Os radicais referidos ligados a outras palavras ou letras compõem o nome e marca do produto: Calcigenol, iodinetol, pondicilina, sulfalacbacil. Ora, os radicais, prefixos

9 [Nota deste estudo] O artigo 23.1.1, do Ato Normativo – AN 131/97, do INPI estabelecia que: “ 3.1.1 - Sempre que se tratar de medicamento ou substância que deva ser ingerida ou aplicada, interna ou externamente, no corpo humano ou em animal, o requerimento de transformação da marca genérica em marca de produto deverá fazer prova da existência de pelo menos um outro pedido ou de registro de marca que esteja vinculada a uma finalidade terapêutica específica, em cada subitem da classe marcária 5.” O AN acima mencionado foi revogado pelo AN 154/99, que, por sua vez, foi revogado pelo AN 160/2001. Este último, por sua vez, instituiu um manual do usuário como repositório das instruções pertinentes. O último manual do usuário é de 2011. Nenhum dos atos e documentos posteriores a 1999 reproduz o conteúdo do artigo 23.1.1 do ato de 1997. Em 2013, todos os atos normativos do INPI foram revogados, substituídos e atualizados por outros atos normativos. Os atos publicados em 2013 foram igualmente examinados e não foram encontrados atos com conteúdo correspondente ao do art. 23.1.1 do AN 131/97..

e sufixos, sendo de uso comum, não podem ser objeto de registro exclusivo de marca, e corno são utilizados por todos os concorrentes, acabam gerando marcas parecidas e suscetíveis de confusão e erro, e nomes parecidos em referido campo podem levar a enganos fatais. Apesar disso a repartição central brasileira tinha que ser benevolente no exame da colidência das marcas farmacêuticas, porque na espécie urna semelhança relativa era inevitável e seria i ajusto um rigor excessivo que tolheria a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro, corno sensatamente afirmava GAMA CERQUEIRA ¹⁰ nos idos de quarenta. Na década de setenta o problema era muito mais grave face a existência de um número de produtos muito maior no mercado. Como solução o projeto do novo Código propunha que os produtos farmacêuticos adotassem u'a marca genérica, o nome do laboratório que os produz, seguido do nome do remédio, sua marca específica. Assim, o nome do produto poderia ser igual para todos os laboratórios, e, o que distinguiria os produtos uns dos outros seria a marca genérica do laboratório, e não mais as marcas específicas dos diferentes produtos sujeitas a confusão quando lançadas no comércio. Como ressaltou PRATINI DE MORAES, "somente o nome penicilina comporta vinte ou trinta variações e poderemos ter penicilina Rhodia, Lever, Bayer, sem necessidade de fazer aquelas modificações todas". ¹¹

Todavia, a alteração proposta não foi bem recebida. A indústria farmacêutica, em documento encaminhado ao Legislativo após analisar o Projeto n.º 309/71, afirmava: "os artigos 64, item 17, in fine, 79 e 88 do citado projeto instituem um regime discriminatório para os produtos farmacêuticos e veterinários, estabelecendo um critério específico de solução para as marcas que colidem com outra anteriormente depositada ou registrada. Todavia, tal discriminação não se justifica nem encontra apoio na ordem jurídico-constitucional, tampouco na realidade da prática industrial". ¹² Argüindo a seguir a inconstitucionalidade da lei nova, as entidades da indústria farmacêutica criticavam o novo sistema proposto, em substituição ao critério clássico pelo qual os órgãos competentes solucionavam as questões de colidência das marcas. E mais: afirmava a entidade que o novo sistema estimula a imitação de marcas de produtos farmacêuticos e veterinários, torna o registro de marcas inócuo e legítima e consagra a imitação.

CÉLIO BORJA, relator do Projeto 309/71, ao contestar as razões da indústria farmacêutica, afirmou que a argüida inconstitucionalidade não lhe parecia provada, nem mesmo no que tange a quebra do princípio de isonomia. Invocando os doutos cita FRANÇOIS PREVET: "a legislação geral que protege os direitos da Propriedade Industrial não se aplica senão com importantes exceções logo que se discute medicamentos", ¹³ Acrescentou o relator que, o tratamento diferenciado aos produtos

10 [Nota do original] Tratado, vol. I, Parte I, cit., p. 410

11 [Nota do original] Anais. cit., p. 214.

12 [Nota do original] Sugestões apresentadas pelo Fórum da Indústria Farmacêutica do Brasil, in "Anais", p. 255.

13 [Nota do original] Relatório Geral na Comissão Especial, in "Anais", p. 356-7

farmacêuticos é legal e justificável, face o relevante interesse público que a saúde dos indivíduos representa. Sua importância é tamanha que serve de fundamento a que o Estado exerça o poder de polícia. Assente este princípio e lembrado que a marca registrada é um monopólio legal, fácil é entender o tratamento diverso do legislador no que tange às marcas farmacêuticas e veterinárias. Ressaltando que a construção jurisprudencial nativa é no sentido de autorizar uma certa liberalidade na apreciação da colidência de marcas farmacêuticas, face o valor evocativo de muitíssimas designações de substâncias, elementos e produtos utilizados na indústria de medicamentos, concluiu pela rejeição da proposta da entidade de classe farmacêutica. Imperioso se tornava evitar a ruínosa confusão para a saúde dos consumidores que, pela existência de marcas específicas assemelhadas, poder-se-iam enganar quanto a indicação e aplicação terapêutica do remédio. Aprovado o projeto, nasceu no direito brasileiro a marca genérica dos produtos farmacêuticos e veterinários, tornando possível denominações semelhantes para produtos com a mesma finalidade terapêutica, salvo se houver possibilidade de erro, dúvida ou confusão para o consumidor (Cód. Prop. Ind., art. 80). A marca genérica somente poderia ser utilizada com a marca específica, e com igual destaque (Cód. Prop. Ind., art. 81).

Mas segundo o precedente do STJ, o público continua usando o critério da lei de 1971

Os fatos persistem, mas a legislação já não mais estabelece essa distinção. Assim, a marca genérica (EMS) continua, na avaliação da corte, um elemento informativo importante para o consumidor ou o profissional de saúde, como indicação de *origem* da marca específica (LIPISTAT).

Assim, a lei anterior atendia à observação do *leading case* do STJ:

"Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor (...)" Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

Este estatuto específico para as marcas farmacêuticas já não existe no âmbito do direito de propriedade industrial, mas encontra correspondência na prática da ANVISA¹⁴.

14 "É importante esclarecer que antes da implementação da LPI, em 1997, o INPI registrava "nomes de fabricante/empresa" como "marcas genéricas", para identificar a origem dos produtos. Entretanto, a partir da LPI, a figura da "marca genérica" deixou de existir e os nomes dos laboratórios passaram a ser registrados pelo INPI como marcas específicas de medicamentos. Assim, para o INPI, atualmente, marcas como ABBOTT, NOVARTIS, GLAXOSMITHKLINE, etc., são específicas e podem ser registradas para identificar todo e qualquer tipo de medicamento que essas empresas fabriquem. Esse, contudo, não é o entendimento da ANVISA, a qual determina que, salvo algumas exceções, nomes de empresa não podem ser usados para identificar medicamentos, i.e., como marca. Como exemplo prático, podemos citar uma notícia publicada na Revista K@iros (n. 156, nov. 2001, p. 33), por meio da qual a Aventis Pharma anuncia que, atendendo às proibições da Lei dos Genéricos, adotou a "marca" PREDNISOLON para identificar seu medicamento anteriormente comercializado como Prednisolona AVENTIS. Assim, AVENTIS que é marca de medicamento devidamente registrada no INPI foi classificada como nome de empresa pela ANVISA e, como tal, teve que ser substituída pelo termo PREDNISOLON, o qual, apesar de aceito como "marca" do produto pela ANVISA, não foi sequer depositada perante o INPI. Por quê? Por um motivo muito simples, por "Prednisolon" ser o

[1] § 1. 2. - Da diferença na legislação sanitária

O alcance da legislação sanitária no setor é definido pela Lei de Vigilância Sanitária¹⁵:

Art. 1º - Ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas por esta Lei os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, definidos na Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, bem como os produtos de higiene, os cosméticos, perfumes, saneantes domissanitários, produtos destinados à correção estética e outros adiante definidos. (...)

Art. 12 - Nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no Ministério da Saúde.

A legislação sanitária trata com extensão do problema de marcas de medicamentos¹⁶.

A começar, a Lei de regência, 6.360/76, assim dispõe:

Art. 5º - Os produtos de que trata esta Lei não poderão ter nomes ou designações que induzam a erro¹⁷. Redação dada pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977.

§ 1º - É vedada a adoção de nome igual ou assemelhado para produtos de diferente composição, ainda que do mesmo fabricante, assegurando-se a prioridade do registro com a ordem cronológica da entrada dos pedidos na repartição competente do Ministério da Saúde, quando inexistir registro anterior.

equivalente em inglês do nome do princípio ativo Prednisolona, ele não pode ser registrado como marca, em vista dos já citados preceitos do Artigo 124, inciso XVIII, da LPI, e das diretrizes da OMS sobre a questão." PORTILHO, A questão do registro das marcas de medicamentos, op. cit."

15 Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, que "Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências".

16 Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, "Regulamenta as condições para o funcionamento de empresas sujeitas ao licenciamento sanitário, e o registro, controle e monitoramento, no âmbito da vigilância sanitária, dos produtos de que trata a Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, e dá outras providências". Atos normativos relevantes são RDC nº 96, de 17 de dezembro de 2008; RDC Nº23, De 20 de maio de 2009; Instrução Normativa nº 05, de 20 de maio de 2009. Levou- igualmente em consideração a Consulta Pública n. 72, de 14 de julho de 2010, que "Estabelece os critérios de aceitabilidade de nomes comerciais de medicamentos". Versão Consolidada n. 07, de 27 de maio de 2013, encontrada em <http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/a0689480410c53d5944d979cca79f4cf/NOMES+COMERCIAIS+-+minuta+V+7+2013+-+ref++CP+72-2010+para+Audi%C3%Aancia+P%C3%BAblica.pdf?MOD=AJPERES>, visitada em 11/11/2013.

17 Assim, o critério determinante desta intervenção estatal no domínio dos signos distintivos é o controle dos riscos à saúde. A partir dessa diretriz, CORTES, op. Cit., nota: "Os critérios que devem ser observados para que fique caracterizada circunstância especial de risco à saúde se dá na verificação e comprovação do quadrimônio fático: 1) Delimitação (de quais são as circunstâncias especiais que importam em risco à saúde); 2) análise dos modos (reprodução ou imitação) em que ocorre a possibilidade de risco de confusão; 3) observando o enquadramento da categoria para comercialização dos produtos farmacêuticos; e, 4) comparação da indicação terapêutica dos produtos. Somente após verificar que o uso de uma marca ensejará risco à saúde é que a ANVISA poderá regular o uso da mesma, sem que com isso, ultrapasse as lindes de sua competência"

§ 2º - Poderá ser aprovado nome de produto cujo registro for requerido posteriormente, desde que denegado pedido de registro anterior, por motivos de ordem técnica ou científica.

§ 3º - Comprovada a colidência de marcas, deverá ser requerida a modificação do nome ou designação do produto, no prazo de 90 (noventa) dias da data da publicação do despacho no "Diário Oficial" da União, sob pena de indeferimento do registro.

§ 4º - Sem prejuízo do disposto neste artigo, os medicamentos contendo uma única substância ativa sobejamente conhecida, a critério do Ministério da Saúde, e os imunoterápicos, drogas e insumos farmacêuticos deverão ser identificados pela denominação constante da Farmacopéia Brasileira, não podendo, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia. (Incluído pela Lei nº 6.480, de 1.12.1977)

Diz o Decreto 8.077/2013:

Art. 9º Os produtos de que trata este Decreto não poderão ter nome ou designação que induza a erro quanto a sua composição, finalidade, indicação, aplicação, modo de usar e procedência.

Parágrafo único. É permitida a mudança de nome de produto registrado antes de sua comercialização, quando solicitada pela empresa.

Assim, exatamente como ocorre no parâmetro americano, a lei sanitária estabelece um sistema independente e com função diversa do sistema marcário.

Mesmo a designação do objeto de tutela aqui, regulatória e não de exclusividade, é diferente: a RDC 333 denomina como *nome comercial* um signo distintivo que na legislação de propriedade industrial se diria *marca*.

Vale, aliás, inspecionar tal norma específica e compará-la com a regulação marcária:

3. Nome Comercial

A formação de nomes comerciais para medicamentos deve seguir os critérios abaixo:

3.1. – O nome não pode ser assemelhado ou gerar confusão com outro nome de medicamento já registrado ou protocolado na ANVISA na forma impressa, manuscrita ou falada.

3.2. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com a denominação genérica da substância ativa conforme DCB, DCI, CAS ou sinónímias destes adotadas para estes compostos.

3.3. – O nome comercial não pode causar confusão ou semelhança com quaisquer letras ou números na forma impressa, manuscrita ou falada.

3.4. – Pode ser utilizado nome assemelhado a outro já registrado desde que se diferencie por no mínimo 3 letras distintas, presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito¹⁸.

3.5. – No caso de polivitamínicos, poliminerais e ou poliaminoácidos pode-se adotar os sinônimos usuais apresentados na literatura técnica. Os nomes ainda podem estar acrescidos de uma sigla, complemento adicional ou parte do nome do laboratório de reconhecida propriedade do mesmo.

3.6. – Os medicamentos fitoterápicos poderão adotar um nome comercial ou nome popular ou sinônimo usual na literatura técnica. Na falta de um nome popular ou sinônimo, poderá ser adotada uma parte da nomenclatura botânica associado ao nome da empresa. Após o nome comercial devem constar a nomenclatura botânica (gênero e espécie).

3.6.1. – Não são permitidas referências a “Medicamento Natural” ou congêneres, que transmitam ao consumidor a idéia de produto inócuo ou possuidor de propriedades especiais.

3.7. – Nos casos de medicamentos isentos de registro, os nomes adotados devem ser aqueles inscritos na Farmacopéia ou compêndio oficial, ou ainda, os nomes tradicionalmente atribuídos a estes produtos.

3.8. – Os laboratórios oficiais, reconhecidos pelo Ministério da Saúde podem adotar o nome do próprio laboratório ou uma outra marca de propriedade deste, antes do nome da substância ativa.

3.9. – Os imunoterápicos não podem, em hipótese alguma, ter nomes ou designações de fantasia, de acordo com o artigo 5º, § 4º, Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, alterado pela Lei n.º 6.480, de 1º de dezembro de 1977.

3.10. – Os produtos biológicos, obtidos por biotecnologia (com exceção dos antibióticos e antifúngicos), hemoderivados, as soluções parenterais de pequeno volume (SPPV) e soluções parenterais de grande volume (SPGV) unitárias, isentas de fármacos, tais como, água para injeção, soluções de glicose, cloreto de sódio, demais compostos eletrolíticos ou açúcares, podem utilizar a denominação genérica, empregando a DCB ou DCI, ou, na sua ausência, a denominação descrita no Chemical Abstract Substance (CAS), respeitando-se esta ordem de prioridade.

3.11. – Não é permitido o registro de novos medicamentos que, como parte da marca ou nome comercial, utilizem expressões que valorizem uma ação terapêutica, induzindo o consumidor a acreditar que este medicamento tenha um efeito terapêutico maior que outro medicamento

18 Este cuidado com a escrita do médico quando receita, que já se apontou na citação relativa ao FDA, é uma consideração corrente em direito de marcas: "One cannot ignore the fact that physicians use a notoriously illegible scrawl in writing out prescriptions. If the pharmacist misreads a brand name, he may fill the prescription with a drug other than that which the doctor intended. This fact emphasizes the need for clearly dissimilar trademarks and brand names and justifies the lesser quantum of proof of confusing similarity for medicinal goods" MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

com mesmos princípios ativos e concentrações, a não ser que apresente ensaios clínicos comprovando maior eficácia mantendo os mesmos níveis de segurança¹⁹.

Note-se que, apesar da adoção da expressão “nome comercial” para significar o que, no sistema concorrente, se diria marca, ainda assim os normativos definem o que é marca, por parâmetros similares ao da Lei 9.279/97:

Art. 2º - Para efeito deste Regulamento são adotadas as seguintes definições (...) MARCA NOMINATIVA - É aquela constituída por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos. MARCA FIGURATIVA - É aquela constituída por desenho, figura ou qualquer forma estilizada de letra e número, isoladamente. MARCA MISTA - É aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos com grafia apresentada de forma estilizada²⁰.

Num resumo pela própria ANVISA, são essas as principais características²¹:

Nome não pode ser assemelhado ou causar confusão com já registrado (impresso, escrito ou falado);

.. Não pode haver confusão com denominação genérica (DCB, DCI)²²;

.. Não pode causar confusão com letras ou números;

.. Pode ser assemelhado, desde que diferente por 3 letras²³;

19 Tem-se aqui, como no item 3.6.1, a rejeição ao uso de marcas de medicamentos em função conotativa ou indutora ao consumo. A ênfase é no aspecto informacional, e não no aspecto conativo do signo.

20 RDC nº6/08 – Anexo 1,

21 Visitado em 11/11/2013:
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/c4620c004164cd8e8a9caaf92fe288f3/Proposta+de+Resolu%C3%A7%C3%A3o+que+estabelece+os+crit%C3%A9rios+de+aceitabilidade+de+nomes+comerciais+de+medicamentos.pdf?MOD=AJPERES>

22 "International Nonproprietary Name (INN) is a system of international nomenclature for pharmaceutical substances that is recommended by the World Health Organization (WHO). Commonly known as generic names, an INN may be used for marketing purposes by any manufacturer of a particular medicine without excluding other manufacturers of the same substance from doing the same. However, to maintain the nonproprietary nature of INNs and to ensure the future development of related INNs, it is necessary that INNs are not appropriated as trademarks. Hence, resolution 46.19 of the World Health Assembly of the WHO exhorts member states to regulate the use of INNs and discourage their use as trademarks". GOPAKUMAR, Kappoori M. e SYAM, Nirmalya, International Nonproprietary Names and Trademarks: A Public Health Perspective, The Journal of World Intellectual Property (2008) Vol. 11, no. 2, pp. 63–104 doi: 10.1111/j.1747-1796.2008.00335.x

23 Note-se que esse não pode ser o único critério de diferenciação de marcas. "O problema é que esse critério serve apenas para evitar confusões relativas à caligrafia médica, mas não para evitar a associação de medicamentos e/ou de seus fabricantes. Por exemplo, de acordo com essa regra, mesmo estando a marca ASPIRINA registrada no INPI em nome da empresa Bayer, a ANVISA poderia permitir o registro de um produto sob a marca hipotética VELOASPIRINA, em nome de um concorrente, pois esta possui quatro letras a mais que a marca ASPIRINA, e, portanto, não seria passível de confusão na escrita. (...) Como se pode observar, o critério das três letras pode evitar erro ou confusão na escrita, mas não é adequado para resolver todas as situações em que haja possibilidade de associação e/ou de confusão e, portanto, a análise de colidência da ANVISA não pode ficar restrita a ele. Nesse sentido, uma análise de colidência de marcas farmacêuticas deveria, minimamente, levar em conta: a) a semelhança das marcas sob o aspecto fonético (testando as marcas de produtos solicitados tanto no balcão, como por telefone); b) o tipo de produto a que elas se destinam, i.e., se é um produto de venda livre ou de prescrição e, neste caso, com ou sem retenção de receita; c) a via de comercialização dos produtos, ou seja, se são vendidos diretamente ao consumidor ou apenas para hospitais e postos de saúde; e d) a

.. Regras para polivitamínicos, fitoterápicos, isentos de registro, laboratórios oficiais, imunoterápicos, biológicos;

.. Veda ‘medicamento natural’ e expressões que possam induzir a interpretação dúbia quanto aos efeitos, ressalvada a apresentação de ensaios clínicos que as comprovem.

[1] § 1. 3. - Confrontando os dois sistemas

Detalhemos, exclusivamente para nossos propósitos, a confrontação dos sistemas.

Da análise de distintividade absoluta e relativa

Em primeiro lugar, há, sim, uma confrontação do signo proposto com o anterior, mas a comparação se faz na base de dados da ANVISA, sem maior atenção para os registros de marcas no INPI²⁴.

Em segundo lugar, no campo do domínio público inapropriável estão, *especialmente*, as denominações genéricas dos itens adotados pela OMS ou outra fonte oficial. Tal elemento *não* é levado em conta pelo INPI²⁵.

Estabeleceu-se um parâmetro de confundibilidade mínima, de 3 letras, “presentes ou ausentes, limitando a probabilidade de haver confusão na escrita para resguardar a identidade do produto realmente prescrito”. Ou seja, faz parte da análise a questão da receita manuscrita pelo médico.

Dos efeitos diversos dos dois registros

Como é ressabido, o registro perante o INPI resulta na atribuição de uma *exclusividade* do uso do signo. Assim também ocorrem quanto ao invento, uma vez deferida a patente.

Certamente a exclusividade, mas não necessariamente a propriedade, no sentido da lei comum. Nota uma sempre citada decisão do STF²⁶, “a garantia

possibilidade de erro, confusão ou de associação para o consumidor, com relação não só aos produtos em si, mas também à sua origem”. PORTILHO, ANVISA e o Nome dos medicamentos, op. cit.

24 “Em verdade, percebe-se que, para efeitos do controle exercido pela ANVISA, a existência de marca é situação de interesse secundário na análise da denominação proposta para determinado medicamento a ser registrado. Por certo, estará a Agência proibida de conceder ou manter registro sanitário de medicamento que, sabidamente, pretenda utilizar marca registrada no INPI em nome de terceiro sem autorização deste. Não está a ANVISA, contudo, obrigada a aceitar como denominação de um medicamento objeto de registro sanitário uma determinada marca reconhecida pelo INPI.” Albuquerque, op. Cit. Não obstante o disposto na RDC 333, a partir de certa data a ANVISA passou a considerar, ainda que subsidiariamente, o registro do INPI: “Segundo o Edital de Notificação, de 27.04.2005, “se existirem dois medicamentos registrados na ANVISA, cujas marcas sejam colidentes, prevalecerá aquela que tiver o registro mais antigo no INPI”, PORTILHO, ANVISA e o Nome dos medicamentos, op. cit.

25 Vide BUCASIO, Rachel de Paiva, SILVA, Elizabeth Ferreira da, FIERRO, Iolanda M. e PERALTA, Patrícia P., Pharmaceutical trademark examination and its implications for self-medication: parameters and examples in Brazil, manuscrito em poder do parecerista, de 14 de janeiro de 2013. BUCASIO, Rachel de Paiva, Uma Proposta Metodológica para a análise de Substâncias Farmacêuticas, manuscrito em poder do parecerista.

26 “Bolsas e sacolas fornecidas a clientela por supermercados. O paragrafo 24 do artigo 153 da Constituição assegura a disciplina do direito concorrencial, pois, a proteção a propriedade das marcas de indústria e comércio e a exclusividade do nome comercial, na qual se incluem as insígnias e os sinais de propaganda, compreende a garantia do seu uso. Lei estadual que, a pretexto de regular o consumo, limita o exercício daquele direito, e ainda cria condições para

constitucional da propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor."

Mas não há, como atributo efetivo dessas *propriedades*, o *usus* quando um preceito regulatório condiciona a efetividade da aposição de uma marca a um produto ou serviço à satisfação de outros requisitos. No caso, o registro do INPI permite a exclusão de terceiros, mas não assegura o uso próprio na atividade a qual a marca se destina²⁷.

O mesmo ocorre quanto às patentes: muito embora uma patente de medicamentos permita ao seu titular excluir terceiros, não lhe assegura uso próprio; apenas com a licença de comercialização da ANVISA tal ocorrerá.

Assim se distinguem os registros: o da ANVISA assegura o uso de marcas, estejam ou não registradas pelo INPI; e esteja ou não registrada pelo INPI, a marca de medicamentos não será usada sem o registro da ANVISA²⁸.

[1] § 1. 4. - Conclusão quanto a essa seção

O sistema jurídico brasileiro prevê a existência de *dois* sistemas registraís quanto a marcas de medicamentos: o de propriedade industrial, que visa a constituir um direito de uso exclusivo sobre o signo; e o de tutela sanitária, que visa garantir que a marca não seja de azo a confundir o consumidor²⁹.

práticas de concorrência desleal, malfere a norma constitucional. Representação julgada procedente para declarar inconstitucional o artigo 2 e seus parágrafos da lei n. 1.111, de 05 de janeiro de 1987, do Estado do Rio de Janeiro." Voto do Ministro Célio Borja: "Tenho, também, que a garantia constitucional da propriedade das marcas de indústria e comércio e da exclusividade do nome comercial compreende o uso das marcas e do nome. Já porque o direito de usar insere-se no de propriedade, como é de sabença comum, juntamente com o de fruir e de dispor." STF, 11/05/1988, Rp 1397 / RJ,DJ 10-06-1988 PP-14401 EMENT VOL-01505-01 PP-00069, RTJ VOL-00125-03 PP-00969

27 Num outro sentido: "Enquanto não for desconstituído o registro da marca no INPI, não é lícito vedar-lhe o uso pela respectiva titular". STJ, REsp 136812/SP, Terceira Turma, Min. Humberto Gomes De Barros, 05/09/2006. Aqui, fala-se de conflitos internos no campo específico da Propriedade Industrial. Se é possível à ANVISA proibir marca em toda a categoria de produtos, sem direta base legal, vide PROVEDEL, op. Cit.

28 "Vê-se, desde logo, que o registro sanitário requerido junto à ANVISA não guarda qualquer relação com o registro de marca concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. O primeiro revela-se como condição legal para exercício regular de atividade econômica de especial relevância pública, pautada na supremacia do interesse público (stricto sensu, isto é, da coletividade). O segundo é ato de concessão de direitos de índole privada, destinados a disciplinar a concorrência pela atração de consumidores de bens e serviços. Assim distinguidos os institutos, parece-nos evidente que a eventual concessão de registro de marca pelo INPI para determinado laboratório farmacêutico não implica, ipso facto, a possibilidade do uso do sinal distintivo como denominação de medicamento para efeitos de registro sanitário junto à ANVISA." Albuquerque, op. Cit.

29 "The tests of confusing similarity are modified when the goods involved are medicinal products. Confusion of source or product between medicinal products may produce physically harmful results to purchasers and greater protection is required than in the ordinary case. If the goods involved are medicinal products each with different effects and designed for even subtly different uses, confusion among the products caused by similar marks could have disastrous effects." MCCARTHY, J. Thomas. Mccarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

Embora não seja propósito do sistema de propriedade industrial a proteção dos interesses dos consumidores³⁰, o sistema jurídico como um todo reúne o interesse concorrencial e o interesse consumerista num só propósito:

- A proteção da marca tem um duplo objetivo. Por um lado, garante o interesse de seu titular. Por outro, protege o consumidor, que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou ao serviço que lhe é prestado. STJ, REsp 989105/PR, Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi, 08/09/2009.

Assim, exatamente em homenagem à segurança acrescida que se devem aos medicamentos como instrumentos essenciais de vida e de saúde, em muitíssimas vezes duplica-se o exame das marcas³¹.

Muitíssimas, mas nem sempre, pois nem todas as marcas registradas pelo INPI na classe de medicamentos chegarão jamais a serem usadas no mercado, pois para isso deverão ser, também, registradas na ANVISA. Na verdade, os dois registros não são passos do mesmo processo; ainda que uma marca não seja registrada pelo INPI³², ou que jamais seja pedido o registro nesta autarquia, o registro na ANVISA autorizará seu uso no comércio³³.

Sendo, porém registradas em ambas as autarquias, sofreram duplo exame, e usufruem de uma dupla presunção de legalidade.

30 "A nossa lei repello o systema da marca obrigatória instituída sob o domínio da ideia de proteger os interesses do consumidor: esta missão não é da lei reguladora das marcas de fabrica. Tem tal lei por fim a proteção do direito que tem o fabricante de defender contra a má fé de terceiro o credito de seu estabelecimento ou fabrica, representada no seu produto (Didimo Agapito da Veiga Junior, Marcas de Fabrica, B.L. Garnier, Livreiro-Editor, 1887)". Veja-se a nossa Nota sobre a impertinência da aplicação do direito de consumidor no tocante ao direito de marcas, A propriedade Intelectual no sec. XXI, Lumen Juris, 2011, p. 11 e seguintes.

31 Quanto à prudência em se manter o duplo exame, sabendo-se que as Lei 9.279/96 não obriga a uma exata especificação da finalidade terapêutica a ser designada pela marca, notam BUCASIO et alii, op. cit: "The occurrence of broad specifications or specifications that comprise a great array of therapeutic uses is the biggest problem in the examination of pharmaceutical trademarks, as it represents 40% of the 164 analyzed trademarks. A broad specification does not let the examiner verify whether the sign applied for as trademark falls into the prohibitions set forth in item X of article 124 of IPL; this could lead to the granting of deceptive trademarks. On the other hand, trademarks granted infringing items VI and X of IPL amount to 25% of the total of trademarks analyzed."

32 "Ocorre que o INPI e a ANVISA divergem sobre os critérios de registrabilidade, ou seja, o que pode e o que não pode constituir uma marca de medicamento. Na verdade, o que é considerado marca de medicamento para o INPI pode não ser para a ANVISA e o que muitos medicamentos, regularmente comercializados e registrados perante a ANVISA, ostentam em suas embalagens não são, necessariamente, marcas registradas (nem mesmo registráveis) perante o INPI". PORTILHO, A questão do registro das marcas de medicamentos, op. cit.

33 "Diante de todo o exposto, temos que a concessão de registro de marca pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial é ato estatal criador de direito de uso exclusivo sobre determinado sinal gráfico distintivo em todo o território nacional. A concessão do direito de índole privada, contudo, não autoriza o uso da marca por seu titular em desrespeito às normas regulamentares instituídas ou autorizadas por lei para a determinadas áreas da atividade econômica. O direito à propriedade sobre a marca não se encontra, nesse sentido, isento de conformação à sua função social e de obediência a limitações traçadas em diploma legal. Nesse sentido, e por expressa determinação da Lei nº 6.360/76, o uso de marca como denominação de medicamento poderá ser rejeitado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária se, de forma clara e justificada, for detectada a existência de risco sanitário para seus potenciais usuários." Albuquerque, op. cit.

Da construção dos precedentes judiciais e da doutrina sobre marcas de medicamentos

Passemos, nesta seção, a construir a racionalidade dos precedentes judiciais relativos a marcas de medicamentos. Tratamos, no caso, do registro de propriedade industrial e – apenas num caso – do registro da ANVISA.

[1] § 1. 5. - Da distinção crucial entre medicamentos com, e sem receita

É um entendimento sólido e assente em direito marcário que o parâmetro de confusão é determinado pela *natureza do público* a quem a marca se dirige. Os precedentes o confirmam:

“5. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, ois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEETOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis.” STJ, REsp 1188105, Quarta Turma, Min. Luis Felipe Salomão, 5 de março de 2013

"Ainda que os preservativos designados pelo registro nº 900.303.204 sejam distribuídos gratuitamente pelos órgãos estatais, em campanhas de saúde pública dirigidas à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como alega a apelante, é certo que a manutenção do privilégio importa em indevida diluição do signo anterior, sendo mister notar que este fenômeno constitui justamente uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material. Acrescente-se, nesse sentido, como muito bem ponderou a autora, mencionando fundamento utilizado pelo Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, ao apreciar a ação de abstenção de uso lá ajuizada, que "mesmo o destinatário do produto, população de baixa renda e normalmente de escassa instrução, que recebe o preservativo OBBA gratuitamente, pode confundi-lo com o preservativo OLLA, consagrado no mercado e que recebe maciços investimentos em marketing" (fls. 503).

Dessa forma, entendo que o registro da autora se constitui em anterioridade impeditiva ao registro da empresa-ré, ora apelante, razão pela qual a subsistência deste impõe uma convivência inadequada das mesmas no mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2010.51.01.805018-1, DJ 09.10.2012

"Insurge-se a agravante em face do deferimento de medida liminar, para suspender os efeitos do registro nº 828.999.910, bem como do uso de sua marca "TEXWORK", por ter entendido a magistrada a quo que a anterioridade do registro da marca TEX WORK UNIFORME, de titularidade da autora, ora agravada, impede o registro da marca TEX

WORK em segmento de marcado afim, face ao risco de confusão para o público consumidor.

2. A ré, ora agravante, constituída em 23/10/1891, consiste em indústria têxtil, sendo que o registro de sua titularidade (nº 828.999.910 - marca nominativa "TEXWORK") está inserido na classe NCL(9)24 e visa especificar "tecidos em geral, em todas as suas apresentações, cortinas de materiais têxteis e de tecidos, tecidos e roupa de cama, mesa, banho e de cozinha, tecidos para uso profissional e para roupas de uso profissional".

Ao que se depreende das peças acostadas aos autos, seus negócios são realizados diretamente com consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, quais sejam, confecções licenciadas e não com pessoas físicas, ou seja, não se dedica a agravante à comercialização de roupas já finalizadas, prontas, mas sim de tecido para confecções.

Por outro lado, a agravada é titular do registro nº 826618308 (marca mista "TEX WORK UNIFORMES"), inserido na classe NCL(8)35, que visa especificar "comércio de artigos de vestuário, uniformes, roupas feitas e calçados". É possível concluir, pois, que o público consumidor da agravada é constituído de pessoas físicas e não de pessoas jurídicas, como aquele ao qual se dirige a agravante". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AI 2012.02.01.001601-4, DJ 10.09.2012

"E também, com a devida vênia, quanto à possibilidade ainda dessa confusão, eu reconheço que é um produto que - também com respeito aos que o usam - é muito mais usável por pessoas de um nível intelectual e cultural menor. Não que os de maior nível cultural e capacidade de detecção dessa confusão não possam fazê-lo, mas sabemos - isso é claro - que normalmente quem usa o "Leite de Rosas" são as pessoas de um nível mais baixo no sentido cultural, com a capacidade de discernimento do que estão fazendo ou comprando, infelizmente - essa é a verdade -, menor nessa realidade do nosso País". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, J.C. Marcello Granado, EI em AC 2007.51.01.813147-9, DJ 15.02.2011.

"Apesar de estarem registrados na mesma classe, os produtos ou serviços identificados pela marcas objeto da lide não se confundem. Dadas as peculiaridades do caso, não se vislumbra a possibilidade de colidência entre a marca mista da autora - TIBRE, que formou tal expressão utilizando-se de partes dos nomes civis de seus sócios - e a marca 2ª ré, TIGRE. -

Note-se que o consumidor dos produtos da autora não [é] absolutamente leigo, mas em regra são empresas que encomendam esquadrias metálicas para suas instalações, tratando-se de um mercado onde existe a necessidade de mão-de-obra especializada, com custos relativamente altos.

Já os produtos protegidos pela marca TIGRE, da 2ª ré, ao contrário não obstante sua indiscutível qualidade, são destinados não só a grandes obras,

como também ao público leigo em geral, eis que facilmente obtidos em casas comerciais de materiais de construção para o consumo popular. –

No exame de eventual colidência, merecem relevância tanto o produto, como também o tipo de consumidor a que ele se destina. Os produtos em questão se destinam a consumidores específicos, dotados de conhecimento técnico, afastando a possibilidade de ser o público alvo induzido em erro".Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granado, AC 2006.51.01.530367-6, DJ 13.02.2012.

Assim, a análise de confusão se faz levando em conta o público, de forma que – para o público geral, indiscriminado – se exigem afastamentos mais explícitos das marcas dos concorrentes; para o público especializado, no entanto, tal grau de exigência não se aplica.

Este parâmetro é particularmente relevante no tocante às marcas de medicamentos, pois são elas **alternativamente** dirigidas:

1. Ao profissional de saúde que as preceituam, ou
2. Ao público consumidor em geral, leigo e não especializado.

Os dois tipos de uso de marca resultam em duas consequências inteiramente diversas. Diz Michele Copetti³⁴:

Diante disso, duas análises são pertinentes. A primeira é direcionada aos produtos que são vendidos livremente e a segunda, aos vendidos mediante receita médica. Para a primeira, aplica-se a regra de confundibilidade rígida, enquanto para a segunda aplica-se a mesma regra de maneira menos exigente, comportando critérios mais ou menos flexíveis.

Nesse sentido a Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0 afirma que “[...] tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica” são os profissionais especializados que os manejam e estes já estão e acostumados a diferenciar elementos de designativos, ou mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento”.³⁵

Igual entendimento está plasmado na Apelação Cível nº 221237, que entendeu que “as marcas em discussão se referem a remédios da classe dos antibióticos, cuja aquisição depende de receita. Certamente o médico não as confundirá pela identidade do prefixo”³⁶.

E mais precedentes o confirmam:

34 COPETTI, Michele, *Afinidade entre marcas: uma questão de Direito*. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

35 Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 2000.51.01.015485-0.

36 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Apelação Cível nº 221237. 5ª Turma. Embargante : Indústria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda. Embargado : Acórdão de fl. 349. Interessado(s): Instituto Nacional De Propriedade Industrial – INPI, Indústria Farmacêutica Santa Terezinha Ltda – ME e E.R. Squibb & Sons, Incorporation. Relator: Alberto Nogueira. Rio de Janeiro, 20/05/2003. Disponível em: <<http://www.trf2.gov.br>>. Acesso em: 15 mar. 2010.

"Administrativo. Comercial. Propriedade industrial. Marca. Possibilidade de confusão com marca já registrada. CPI, artigo 65, 17, e artigo 80. I. A natureza do produto e o tipo de consumidor a que ele se destina devem ser considerados na aplicação da proibição de registro inscrita no art.65, item 17, e art.80,CPI. Tratando-se de produtos médicos, eles se destinam a consumidores esclarecidos, a classe medica e a classe farmacêutica, que dificilmente confundiriam marcas que ostentam alguma semelhança.

Ao contrario, se o produto e popular, destinado ao povo de modo geral, essa possibilidade de confusão e maior. O critério, pois, num caso e em outro, ha de ser diverso, na aplicação do art. 65, item 17, CPI. II. Possibilidade do registro da marca roferon, que se destina a assinalar medicamento para uso humano, no tratamento do câncer, não obstante a existência da marca roferon, que assinala produto veterinário. III- recurso provido." TFR, RIP 07123639, 6a. Turma, Min. Carlos Mario Velloso 18/03/1987

"Registro de marca. Marca "dymel", destinada a assinalar na classe 01.90, "propelente de aerosol". Indeferimento calcado na existencia das marcas "cymel" e "dime" para assinalar produtos da mesma classe. De manter-se sentença que, reconhecendo a viabilidade do registro, determinou que tivesse curso o processo administrativo, ja que a marca "dymel" e restrita ao produto explicitado, a que não tem acesso o consumidor comum, inexistindo espaço, portanto, para erro ou confusão. Apelação improvida." TFR, RIP 06988733, 4a. Turma, Min. Ilmar Galvão, 29/06/1987

“De par com isso, tratando-se de marcas a assinalar ansiolíticos, ou seja, medicamentos para cujo uso é necessária prescrição médica, com mais razão ainda a conclusão de ausência de confusão, visto tratar-se de profissionais especializados, afeitos a esse segmento de mercado e já acostumados à utilização de marcas diversas de medicamentos que contenham, em sua composição designativa, o mesmo radical relativo ao princípio ativo do medicamento. Apelação a que se nega provimento. - TRF2ªR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

Um precedente estrangeiro confirma a tendência:

Para além da falta de afinidade entre os produtos , é obviamente impossível que se crie qualquer tipo de confusão no consumidor médio, desde logo porque o COPEGUS não pode ser vendido sem receita médica e os médicos, não são, no âmbito da medicação e administração de medicamentos, consumidores médios, sendo ao invés especialistas com conhecimentos aprofundados na matéria. Mais a mais num caso como o COPEGUS, para a aplicação do qual se recomenda o acompanhamento e monitorização de médico com especiais conhecimentos do tratamento da doença a que o medicamento se aplica.” PROCESSO Nº 344/06.8TYLSB.L1, Recurso de Apelação (1ª), Tribunal da Relação de

Lisboa, Publicado no Boletim da Propriedade Industrial (de Portugal) N° 2011/05/03³⁷.

[1] § 1. 6. - Marcas utilizando elementos do domínio comum

Assim, vemos que o elemento crucial na apuração de confusão, ou não, da marca, é se o produto é escolhido pelo profissional de saúde, ou – como um produto qualquer de supermercado – escolhido pelo público em geral.

Cabe aqui, de outro lado, entender que o setor farmacêutico tem peculiaridades históricas e regulatórias. Para assegurar uma melhor comunicação do público, e assim minorar os erros de informação, as marcas de medicamentos evitam o emprego de termos de fantasia ou arbitrários, ou seja, termos sem *motivação* com o produto marcado³⁸.

Não se quer no caso de medicamentos a criação de imagens-de-marca de caráter fantasioso e evocativo. Não há espaço aqui para criação de mitos e desejos de compra, como nas grandes marcas de consumo conspícuo, ou de sedução³⁹.

Cuidamos aqui da tendência, antiquíssima e geral, de se utilizar de elementos *motivados*, ou seja, que diminuam a dificuldade do médico ou do paciente em discernir a aplicação terapêutica.

Veja-se o que dizia Gama Cerqueira⁴⁰:

161. Na composição das marcas desse gênero, sobretudo na indústria farmacêutica, é comum o emprego de radicais tirados de palavras de uso comum, de prefixos e sufixos, para com eles formar nomes originais por meio dos processos linguísticos de justaposição e aglutinação. Outras vezes, procede-se pela supressão de letras ou sílabas de palavras conhecidas ou pela intercalação ou transposição desses elementos.

37 Deve-se notar que nem todos autores dão igual relevância à expertise dos profissionais de saúde: "Even though the goods may be prescription drugs, the rule regarding a lesser degree of likelihood of confusion for medicinal products should control over the supposed "sophistication" of physicians and pharmacists" MCCARTHY, J. Thomas. McCarthy On Trademarks And Unfair Competition - Vol. 4 USA. Ed. Thomson Reuters, 2009, p. 23- 157 a 23-160

38 Sobre as vantagens e riscos desse procedimento, vide: "Names that include such stems, chemistry roots, or any other coded information are easier to remember, and give clues about what a drug is used for. These names, however, typically sound or look so much alike that they contribute to medication errors, especially if the products share common dosage forms and other similarities." RADOS, op. cit.

39 A propósito, veja a proposta de normativo sujeita a consulta pública pela ANVISA: Art. 12. Vedações (nome ou complemento)

VIII – palavras ou expressões que possam induzir ao entendimento de que o medicamento seja inócuo, natural, isento ou com reduzidos efeitos colaterais, ou possua potência e qualidade superiores, propriedades especiais não comprovadas, ou ainda que possam induzir à automedicação;

Amiga® ou outros nomes “simpáticos”.

IX – palavras ou expressões que valorizem uma ação terapêutica, sem comprovação mediante estudos clínicos, e possam induzir o consumidor a entender que tal medicamento teria efeito terapêutico superior a outro medicamento de igual composição. Max, ultra, plus, advanced, superior

40 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Intelectual, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. I.

Na indústria de medicamentos é comum o emprego dos radicais dos nomes de substâncias químicas, como *calci* ou *calc*, *iod*, *brom*, *lacto*, *lacti*, *carbo*, *fer*, *bism*, *ars*, *pepto*, *gluc*, *fosf*, *sulf*, etc., os quais, ligados a outros elementos formam denominações especiais, como *Calcigenol*, *Iodinjectol*, *Bromural*, *Lactipan*, *Bismanion*, *Arsan*, *Peptocálcio*, *Glucal*, *Fosfatan*, *Sulfargil*. Outras vezes, o radical refere-se ao órgão (*pulm*, *hepato*, *oto*), dando lugar a marcas como *Pulmoquinin*, *Hepabilin*, *Otalgan*, ou à própria moléstia (*bronchi*, *gastr*, *pio*) ou, ainda ao modo de agir do medicamento (*trans*, *endo*), etc., formando denominações como *Transpulmin*, *Endopulmin* e outras.

Quanto aos prefixos e sufixos, utilizam-se os de uso geral, vernáculos ou de origem latina ou grega, como *trans*, *endo*, *hipo*, *hiper*, *per*, *dia*, *retro*, *anti*, *exo*, *bis*, *tri*, *tetra*, que possuem significado próprio, ou outros, de formação arbitrária, como *an*, *in*, *ina*, *ol*, *ona*, *ex*, *ox*, *tex*, *tix*, *ac*, *ite*, *ase*, *eno*, *ose*, etc.

Todos esses radicais, prefixos e sufixos, sendo de uso comum, não podem constituir objeto de direito exclusivo. Isto, entretanto, não significa que se deva conceder o registro de marcas suscetíveis de confusão com outras já registradas, sob a alegação de serem compostas de elementos vulgares, porque o direito de usá-los não exclui a necessidade de evitar confusão entre as marcas e os produtos. É certo que o número limitado desses elementos não permite a formação de marcas absolutamente distintas, havendo certa semelhança entre as que se compõem com os mesmos radicais e sufixos.

Daí resulta que as questões entre marcas dessa espécie não podem ser examinadas com o mesmo rigor que se justificaria em relação a denominações inteiramente arbitrárias. No que toca, principalmente, aos produtos farmacêuticos, uma relativa semelhança é inevitável e injusto seria o rigor de apreciação nesses casos, sob pena de se tolher a liberdade de comércio de um concorrente em favor de outro. Se o comerciante adota marcas desse gênero, por lhe parecer útil e vantajoso indicar a qualidade essencial do produto ou a sua composição, deve suportar, como ônus correspondente a essa vantagem, a relativa semelhança de outras marcas com as suas.⁴¹

Do leading case do STJ

Exatamente nesse sentido, veja-se o *leading case* do STJ em matéria de marcas de medicamentos:

Na hipótese em apreço, noticia-se nos autos que a recorrente registrou no INPI a marca nominativa simples “SORINE”, composta de radical designativo do componente principal do medicamento, qual seja, cloreto de sódio (popularmente conhecido como soro), acrescida do sufixo “INE”. A recorrente tem, portanto, exclusividade na utilização da marca

41 [Nota do original] O Projeto de Cód. da Propriedade Industrial, no art. 100, n.º 19, proíbe o registro de “denominações descritivas, formadas pela simples justaposição ou aglutinação de palavras ou parte de palavras necessárias ou de uso geral”. Esta disposição, que não se justifica, sobretudo em relação às marcas formadas pela justaposição de partes de palavras necessárias ou de uso geral, constituirá um golpe arbitrário contra os interesses da indústria e do comércio, principalmente da indústria farmacêutica, não se podendo prever as consequências de sua aplicação prática.

“SORINE”, mas não a tem na utilização do radical considerado comum. Com efeito, o art. 124, VI, da LPI não autoriza como marca “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma “distintiva”.

Nesses casos, não se pode falar em colidência, porque, em regra, inexistente a possibilidade de uso exclusivo desse sinal por qualquer empresa. O radical “SOR” utilizado em ambas as marcas (“SORINE” e “SORINAN”) guarda especificidade direta e imediatamente vinculada ao produto que identifica, qual seja, solução isotônica de cloreto de sódio, popularmente conhecida como “soro”. Na indústria farmacêutica a evocação de radicais, prefixos e sufixos que definam o princípio ativo do remédio, tal com ocorre na hipótese dos autos, bem como que se referem ao órgão ou parte do corpo humano terão atuação, é situação habitual, tanto que, sem maior esforço, rapidamente vem à mente diversos nomes que utilizam, a título exemplificativo, os radicais “amoxi”, “flox”, “rino”, “card”, etc.

Com razão o acórdão recorrido ao consignar que não se deve tratar com tanto rigor a questão da colidência em se tratando de medicamentos. Isso porque, além da situação acima descrita ser extremamente habitual, os consumidores de fármacos criam vínculos com outros elementos além da marca nominativa, principalmente com o laboratório produtor e o preço, mormente quando se considera o cenário do mercado consumidor brasileiro nesse ramo surgido com a entrada em vigência da Lei 9.787/99 (Lei dos Genéricos), que autorizou a comercialização, por qualquer laboratório, de medicamentos com patentes caducadas.

Pode-se afirmar que, enquanto parcela do mercado consumidor de medicamentos adquire o produto levando em conta o laboratório que o produziu, priorizando a aquisição de medicamentos provenientes dos mais antigos e tradicionais laboratórios, outra parcela significativa tem no preço o fator preponderante na hora de escolher o medicamento.

Admitir a exclusividade no uso do radical evocativo “SOR”, isoladamente, assemelha-se a assegurar verdadeiro monopólio ao titular do registro mais antigo a utilizar em sua marca a referência à substância principal do produto”. Superior Tribunal de Justiça, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, REsp 1.105.422/RJ, DJ 15.05.2011

Outros precedentes importantes do STJ e do TRF2 seguem estritamente a observação de Gama Cerqueira:

“Processual civil. Recurso especial. Propriedade industrial. Ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos materiais e compensação por danos morais. Utilização de termo designativo do componente principal do medicamento. Coexistência. Possibilidade. Concorrência desleal. Inexistência. [...]”

4. A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC). [...]” STJ, REsp 1105422/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)”

“Comprovado que os sufixos que se valem os registros em cotejo – BIOZAC e PROZAC 20 – são de utilização comum ou vulgar para assinalar produtos da classe de medicamentos e, se as marcas se diferenciam ainda mais pela significação dos prefixos e do complemento numérico, constante do registro invalidando, devem ambas conviver no respectivo segmento merceológico”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, AC 2003.51.01.540781-0, DJ 26.03.2010.

"Salta aos olhos que a expressão "SINVASCOR" é fruto da conjugação de dois radicais (SINVAS + COR) oriundos de expressões bastante conhecidas na indústria farmacêutica: "SINVASTATINA" E "CORACÃO", numa alusão direta à finalidade do produto por ela denominado, qual seja, redução dos níveis de colesterol.

O mesmo se diga da expressão da Apelante, SINVASTACOR, evocativa do mesmo princípio ativo, a SINVASTATINA, fármaco pertencente à classe química das estatinas, servindo, repise-se, para reduzir os níveis de colesterol e lipídios do sangue.

Assim, em que pese a existência de registro antecedente, não se tem como admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam, total ou parcialmente, ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azuay Neto, AC 2010.51.01.801926-5, DJ 28.09.2012.

E seguem-se outros precedentes:

MARCAS. ALEGAÇÃO DE COLIDÊNCIA. MEDICAMENTOS. USO DO RADICAL DO PRINCÍPIO ATIVO NA COMPOSIÇÃO DA MARCA. AUSÊNCIA DE SIMILARIDADE OU DE POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. É comum o fato de as marcas de medicamentos conterem o radical que represente o seu princípio ativo, não se traduzindo em imitação o uso desse radical na composição de marcas, sobretudo se essa composição não traz similaridade fonética com marca já existente. Apelação a que se nega provimento. - TRF2ªR. APELAÇÃO CÍVEL Nº 338.247 Processo: 2000.51.01.015485-0 UF: RJ Órgão Julgador: 1ª TURMA ESP. Data Decisão: 13/03/2006.

“Entretanto, não vislumbro a identidade perfeita entre as aludidas marcas que permita constatar a violação da proteção ao primeiro registro, não se podendo negar a semelhança acústica entre elas. O radical do sal utilizada na fabricação do medicamento não é passível de patenteamento, podendo ser utilizado por todas as empresas que dele se utilizam. Neste patamar, constato que empresas litigantes utilizaram-se do mesmo radical proveniente da essência do produto, como várias outras empresas do mesmo ramo assim se posicionarem, tais como: RANIDINE, RANIDINA, RANITIDINA, RANITINOL, RANITION, RANIDIN, etc...

Diante desse contexto, não vejo razão para condenar a apelante em concorrência desleal, em razão de que vários outros medicamento de mesma finalidade utilizaram-se do radical da essência do medicamento, criando marcas similares e próximas na sonoridade. Embora não seja fácil a solução do problema da colidência, a expressão utilizada pela apelante guarda semelhança com a marca de propriedade da apelada, tendo em vista o mesmo radical por elas utilizados, sendo que o Poder Judiciário não pode impedir que os fabricantes se utilizem do radical da essência do medicamento.

Ora, o uso do radical "raniti" não pode ser utilizado somente pela apelada, por não pertencer exclusivamente a esta, mas a todas as empresas do mesmo ramo, razão pela qual não visualizo o ato ilícito da recorrente e julgo improcedente o pedido”. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 12ª Câmara Cível, Des. Nilo Lacerda, AC 1.0145.04.189073-5/001(1), DJ 01.04.2006

"Ausência de semelhança de marcas de medicamentos. Hixizine e hidroxine. Apesar dos produtos comparados pertencerem à mesma classe de medicamento e possuírem o mesmo princípio ativo (cloridrato de hidroxine), geralmente indicados para o combate de reações alérgicas, não ha qualquer semelhança entre as duas marcas capaz de causar qualquer confusão no consumidor.

(...) não há que se falar em concorrência desleal, já que vários outros medicamentos que têm a mesma finalidade poderão se utilizar do radical indicativo de sua essência, gerando a semelhança apontada, mas que, de forma alguma, constitui qualquer irregularidade (...), **contudo o Poder Judiciário não pode impedir que os fabricantes se utilizem do radical da essência do medicamento, mesmo porque, as marcas de produtos farmacêuticos, em geral, em razão de suas composições recebem o nome do princípio ativo do medicamento**”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 3ª Câmara Cível, Dês. João Sousa, AC 122683-7/188, DJ 05.08.2008.

[1] § 1. 7. - O critério do consumidor médio no caso de não se exigir receita

Assim como se abranda a análise de confundibilidade quando a marca é destinada a público especializado, agrava-se o critério de análise quando o medicamento não exige receita médica:

"O risco de confusão depende do conhecimento da marca pelos consumidores, da associação que pode ser feita com o signo e do grau de semelhança entre as marcas e os produtos ou serviços. 2. A anterioridade do registro da marca "LUFTAL" e a similitude apta a causar confusão desfiguram a tutela da marca "LUFTRIN". 3. Hipótese em que os elementos nominativos são gráfica e foneticamente muito semelhantes para distinguir produtos do mesmo segmento mercadológico (medicamentos), com evidente possibilidade de confusão ou associação no consumidor médio. Aplicação do art. 124, XIX, da LPI". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, J.C. Marcello Granada, AC 2010.51.01.808475-0, DJ 15.08.2012.

"No caso em tela comprovaram os agravantes, de molde a demonstrar a verossimilhança de suas razões, que o produto da marca CEWIN, que fabricam, obteve registro junto ao INPI desde 23/03/1975 (...) tendo a marca CEKLIN usada pela Agravada sido depositada junto ao mesmo órgão administrativo em 28/02/1986 (...) Por outro lado, o produto dos agravantes é medicamento muito bem cotado (29º colocado na lista dos trezentos mais vendidos pelas farmácias), o que leva à evidente conclusão de que a semelhança do nome, da embalagem e da finalidade do produto, geram no espírito do consumidor menos atento e menos sensível, confusão que induzirá, de forma subliminar, a comprar um pensando estar adquirindo outro". Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 2ª Câmara Cível, Des. JDS Cristina Tereza Gaulia, AI 2005.002.26502, Julgamento em 01.02.2006.

"Isso porque as agravantes alegam que os seus direitos sobre as marcas "NALDECON", "NALDEGRIPE" e "NALDEPLUS" seriam atingidos, tendo em vista que a coexistência dos referidos signos com a marca da agravada, "NALDEFLEX", geraria confusão ao público consumidor que entenderia que esta última nada mais é do que um genérico do "NALDECON", acarretando desvio de clientela. Como acréscimo, ainda ressalta a embargante que os medicamentos em questão são vendidos sem prescrição médica e têm como consumidores o público comum, não havendo um alto grau de atenção no momento da aquisição dos referidos medicamentos. Ou seja, a questão de fundo não era a comercialização do produto, mas sim a colisão desleal das marcas."). Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

"Segundo a legislação marcária, não basta a semelhança dos sinais para configurar a reprodução proibida. É imprescindível que a similitude entre as marcas seja capaz de gerar confusão ou associação indevida pelo consumidor entre produtos afins de diferentes origens, bem como prejuízo para a reputação da marca original. Em verdade, as supramencionadas disposições legais são corolários do princípio da repressão à concorrência desleal, de forma a impedir que uma empresa se utilize de marca de outrem, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir seu produto, por supor que ambos produtos provêm do mesmo fabricante, cuja marca já conheça.

Analisando-se sucessivamente as referidas marcas, verifica-se que a impressão causada por uma recorda a impressão deixada pela outra, já que a primeira ré apenas substituiu o prefixo "Vi" por "Ge", e acrescentou o mesmo termo "RILON" utilizado pela autora, que não é um sinal de caráter evocativo ou comum, ou mesmo se refere ao princípio ativo que compoem os medicamentos. É certo que muitas marcas farmacêuticas identificam a finalidade do produto por meio da utilização de parte do nome de seu princípio ativo o que, obviamente, enfraquece o seu poder distintivo em relação a outras marcas utilizadas para assinalar medicamentos com o mesmo fim terapêutico. A análise da colidência entre produtos identificados por marcas deste gênero deve ser menos rigorosa, pois não se pode privilegiar um concorrente em detrimento de outro.

As marcas em questão estão revestidas de fraco cunho distintivo, posto que se utilizam do mesmo sufixo "RILON", revelando uma semelhança entre ambas por demais forte para permitir tal convivência, já que se distinguem apenas pela substituição do prefixo "vi" por "ge", sendo extrema a proximidade fonética e gráfica, podendo levar a erro ou confusão quanto à origem dos produtos que cada um assinala. Tal fato, pode acarretar erro, dúvida ou confusão ao consumidor, tendo em vista que ambas as marcas distinguem produtos e serviços do mesmo segmento de mercado, qual seja, fabricação de medicamentos e identificam complexos vitamínicos. (...)

Outrossim, cabe ressaltar que referidos medicamentos são vendidos independentemente de receita médica e que, no Brasil, é notório o fato de haver alta incidência de automedicação entre a população, não havendo garantia nenhuma de que os medicamentos em tela não gerem confusão quanto à sua origem e sejam adquiridos indistintamente, um pelo outro. Cumpre ressaltar que o fato de uma marca ter apresentação mista e outra, nominativa, em nada interfere com a aferição de similaridade e reconhecimento de eventual colidência, uma vez constatada a semelhança fonética e gráfica do elemento nominativo integrante de marca mista a distinguir a mesma classe de produtos ou serviços ou classes semelhantes, como se verifica na hipótese dos autos". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espirito Santo, AC 2012.51.01.034704-5, DJ 10.07.2013.

Destaque-se, ainda, que a hipótese vertente, por envolver o confronto entre marcas farmacêuticas, traduz caso em que a análise da distintividade deve se dar de forma mais minuciosa, considerando que os produtos homeopáticos são largamente utilizados pela população, tornando mais elevada a possibilidade de associação equivocada, consistente na ingestão de um medicamento pelo outro". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Liliane Roriz, AC 2001.51.01.514497-7, DJ 18.10.2010.

"Restam evidentes as semelhanças das marcas nominativas CONCOR (parte autora) e CONCÁRDIO (parte ré), as quais possuem o mesmo princípio ativo (Bisoprolol Fumarato) e são utilizadas para identificar medicamentos com o mesmo fim terapêutico (tratamento de doenças cardíacas), o que gera risco de confusão para o consumidor e afronta ao dispositivo do art. 124, XIX da LPI. 2-

Em que pese as marcas CONCOR e CONCÁRDIO se valerem de sufixos diferentes para identificarem a finalidade terapêutica dos produtos que assinalam, "COR", no caso das autoras, que remete à palavra CORAÇÃO, e "CÁRDIO", utilizado pela 2ª ré -, ambas possuem o prefixo "CON", o qual não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica, o que remete a uma indevida aproximação entre as marcas" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.804801-4, DJ 04.06.2013.

"Evidente risco de confusão entre os consumidores quanto às marcas DORFLEX e DORLESS, tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando consideradas, ainda, como produtos do mesmo segmento de mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.812523-5 DJ 15.06.2012.

“Destarte, cabe mesmo esclarecer o julgado e sanar a sua obscuridade, no sentido de que ao se confrontar a marca "NALDECON"⁴² das empresas-embargantes BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY e BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A., com as marcas "NALDEFLEX", "NALDEFLEX DIA" e "NALDEFLEX NOITE" da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., observa-se a possibilidade de confusão entre os referidos signos diante da identidade dos produtos (remédio para gripe) e do segmento mercadológico, notadamente ante a iminência da colocação do produto da

42 "400 mg de paracetamol e 20 mg de cloridrato de fenilefrina." Encontrado em <http://www.bulas.med.br/bula/3129/naldecon+dia.htm>, visitado em 8/11/2013. Os mesmos ativos se encontram no medicamento de marca tida como colidente, segundo <http://consultaremedios.com.br/medicamento/naldeflex-dia>, visitado em 8/11/2013.

embargada no mercado, situação que, inclusive, consoante fls. 425/428, já se consolidou. (...)

Desta forma, dou provimento aos embargos para, sanando a omissão, deferir a antecipação da tutela para suspender, até o julgamento do mérito da ação originária, os efeitos do registro nº 900.883.960, referente à marca nominativa "NALDEFLEX", bem como para determinar a suspensão da análise pelo INPI dos pedidos de registro nºs 900.925.523 ("NALDEFLEX DIA") e 900.925.540 ("NALDEFLEX NOITE"), todos de titularidade da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., bem como determinar que a empresa-embargada cesse o uso da marca "NALDEFLEX", sob pena de multa diária no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais)". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

Sem indicar nem princípio ativo nem finalidade terapêutica

Ainda se tem particularmente atenção àquelas marcas que, apostas a medicamentos, não estão relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica:

"Restam evidentes as semelhanças das marcas nominativas CONCOR (parte autora) e CONCÁRDIO (parte ré), as quais possuem o mesmo princípio ativo (Bisoprolol Fumarato) e são utilizadas para identificar medicamentos com o mesmo fim terapêutico (tratamento de doenças cardíacas), o que gera risco de confusão para o consumidor e afronta ao dispositivo do art. 124, XIX da LPI. 2-

Em que pese as marcas CONCOR e CONCÁRDIO se valerem de sufixos diferentes para identificarem a finalidade terapêutica dos produtos que assinalam, "COR", no caso das autoras, que remete à palavra CORAÇÃO, e "CÁRDIO", utilizado pela 2ª ré -, ambas possuem o prefixo "CON", o qual não está relacionado nem com o princípio ativo do medicamento, nem tampouco com sua finalidade terapêutica, o que remete a uma indevida aproximação entre as marcas" Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Marcelo Pereira, AC 2011.51.01.804801-4, DJ 04.06.2013.

"Evidente risco de confusão entre os consumidores quanto às marcas DORFLEX e DORLESS, tendo em vista a similitude gráfica e fonética, quando consideradas, ainda, como produtos do mesmo segmento de mercado". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2010.51.01.812523-5 DJ 15.06.2012.

“Destarte, cabe mesmo esclarecer o julgado e sanar a sua obscuridade, no sentido de que ao se confrontar a marca "NALDECON"⁴³ das empresas-embargantes BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY e BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACÊUTICA S.A., com as marcas "NALDEFLEX", "NALDEFLEX DIA" e "NALDEFLEX NOITE" da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., observa-se a possibilidade de confusão entre os referidos signos diante da identidade dos produtos (remédio para gripe) e do segmento mercadológico, notadamente ante a iminência da colocação do produto da embargada no mercado, situação que, inclusive, consoante fls. 425/428, já se consolidou. (...)

Desta forma, dou provimento aos embargos para, sanando a omissão, deferir a antecipação da tutela para suspender, até o julgamento do mérito da ação originária, os efeitos do registro nº 900.883.960, referente à marca nominativa "NALDEFLEX", bem como para determinar a suspensão da análise pelo INPI dos pedidos de registro nºs 900.925.523 ("NALDEFLEX DIA") e 900.925.540 ("NALDEFLEX NOITE"), todos de titularidade da empresa-embargada, MEDQUÍMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., bem como determinar que a empresa-embargada cesse o uso da marca "NALDEFLEX", sob pena de multa diária no valor de R\$5.000,00 (cinco mil reais)". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Abel Gomes, ED em AC 2010.02.01.017652-5 DJ 15.06.2012.

[1] § 1. 8. - A proximidade simbólica das marcas, mas distintas aplicações terapêuticas

Não há nenhuma tolerância quanto à confusão, mas ao contrário, especial atenção, quando marcas de dois medicamentos de finalidade terapêutica diversa tem elementos semiológicos próximos ou afins. A intenção aqui é evitar o engano do público, não só na proteção do titular da marca, mas, *especialmente*, para prevenir que se tome o medicamento errado.

Na verdade, os precedentes judiciais seguem aqui política pública ostensivamente seguida pela ANVISA⁴⁴:

"Com efeito, a semelhança gráfica e fonética das expressões "CLAFORAN" e "CLOFAREN", usadas para distinguir produtos

43 "400 mg de paracetamol e 20 mg de cloridrato de fenilefrina." Encontrado em <http://www.bulas.med.br/bula/3129/naldecon+dia.htm>, visitado em 8/11/2013. Os mesmos ativos se encontram no medicamento de marca tida como colidente, segundo <http://consultaremedios.com.br/medicamento/naldeflex-dia>, visitado em 8/11/2013.

44 "Em verdade, identificam-se hoje na ANVISA tentativas de se obter registro sanitário de medicamentos com princípios ativos distintos (e, portanto, com composição distinta) com nomes muito similares, por vezes diferenciados apenas e tão-somente por uma única letra. A alegação dos laboratórios para tal pedido fundamenta-se, não raro, na existência de registro junto ao INPI da marca que se pretende utilizar. Ora, tal como visto nas linhas precedentes, a alegação de propriedade industrial mostra-se de relevância secundária para os fins de registro sanitário de medicamento. De fato, a presunção do artigo 5º, §1º, da Lei nº 6.360/76 foi de que nomes assemelhados para medicamentos com formulação distinta representam risco sanitário para os pacientes, devendo, portanto, ser vetados pela autoridade sanitária. Houve, portanto, presunção ex lege de risco à saúde pública advindo da conduta proibida, não cabendo à ANVISA afastá-la em nome do direito de uso exclusivo concedido pelo registro de marca junto ao INPI." Albuquerque, op. Cit.

farmacêuticos da mesma classe⁴⁵, é capaz de causar confusão ao público consumidor, podendo por isso mesmo acarretar risco à saúde da população, em face do notório hábito do brasileiro consumir medicamentos por conta própria. À toda evidência configura hipótese impeditiva de registro marcário, conforme descrito nos incisos XIX e XXIII, do art. 124, da Lei nº 9.279/96.

Por outro lado, não há como se dissociar as imagens dos dois conjuntos marcários quando confrontados, transparecendo que o mais novo foi elaborado visando aproveitar da reputação de que goza o mais antigo, sem que qualquer esforço tenha sido feito para tal". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Seção Especializada, Des. Antonio Ivan Athiê, EI AC 2009.51.01.809963-5, DJ 02.07.2013⁴⁶.

"No caso, a empresa autora é titular da marca nominativa CALTREN, concedida em 1996, pelo INPI, para assinalar um produto farmacêutico que atua sobre o aparelho cardiovascular. Já a parte ré, é titular da marca nominativa CALZEM, concedida em 2002, para identificar medicamento antibiótico e sistema humano. Verifica-se que é inegável a identidade gráfica e fonética entre os signos CALTREN e CALZEM. Se a função principal das marcas é distinguir os produtos/serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins, não há dúvidas que há certo risco de confusão entre as marcas em questão.

Diante disso, conclui-se que o registro marcário cuja nulidade se pleiteia foi concedido contrariamente à lei. É evidente que a utilização de expressão bastante semelhante para se identificar e para atuar no mesmo ramo de negócio causa aos consumidores dúvida e incerteza, o que impõe-se seja evitado, sobretudo, in casu, no qual as duas marcas atuam no mesmo ramo mercadológico - medicamentos, o que pode trazer riscos à

45 Claforan é marca de Cefotaxina, enquanto que Clofaren é de Diclofenaco. Cefotaxima, segundo a wikipedia, "Trata-se de uma cefalosporina de 3ª geração. Como todas as cefalosporinas é um antibiótico beta lactâmico. Estas cefalosporinas têm um espectro de ação muito mais ampla para os gram negativos do que as cefalosporinas da 1ª e 2ª geração." Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Cefotaxima>, visitado em 8/11/2013. Diclofenaco, segundo a wikipedia, O diclofenaco, comercializado como Voltaren® e Cataflan® entre outros, é um anti-inflamatório não-esteróide (AINE) com ação sobretudo analgésica e anti-inflamatória, não sendo usado especificamente como antipirético, embora também tenha esta ação. Apresenta-se nas formas químicas de sal sódico, sal potássico, e de complexo com colestiramina (uma resina de troca iônica). Encontrado em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Diclofenaco>, visitado em 8/11/2013.

46 Prevaleceu assim o voto majoritário na AC, que foi o seguinte: "Admito a semelhança fonética e gráfica das expressões em litígio, "CLAFORAN" (autora/apelante) e "CLOFAREN" (1ª ré/apelada), mas afastando a possibilidade de erro, confusão ou associação indevida pelo público consumidor. Apesar de ambos os signos identificarem produtos do mesmo segmento mercadológico (medicamentos), não me parece verossímil, como diz o juiz sentenciante, o risco de confusão entre as marcas nominativas, eis que a primeira identifica "produto farmacêutico indicado como antibiótico" (fl. 42), vendido sob prescrição médica, enquanto a segunda especifica "medicamento para medicina humana anti-inflamatório" (fl. 101). Além disso, a marca "CLOFAREN" utiliza parte do princípio ativo diclofenaco dietilamônico e é comercializado na forma de pomada gel, para ser friccionada sobre a pele [1], ao passo que o signo "CLAFORAN" não tem qualquer relação com o princípio ativo (cefotaxima sódica) e se apresenta como ampola com pó solúvel para ser injetado por via intravenosa, intramuscular ou intra-arterial [2] (cf. fls. 157, 164/165, 219/222). Remeto, no aspecto, às palavras do Juiz Federal Convocado Aluísio de Castro Mendes que, ao afastar a possibilidade de confusão do público consumidor em hipótese similar [3], ressaltou que "por exigências sanitárias e a bem dos consumidores e da comunidade médica" os medicamentos geralmente utilizam "expressões evocativas do principal ativo farmacológico". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, VOTO VENCIDO Des. Nizete Lobato Rodrigues, AC 2009.51.01.809963-5, DJ 20.07.2012.

saúde do consumidor, eis que, em face da proximidade dos sinais, pode levá-lo a comprar um pelo outro.

Aliás, o fato de os medicamentos terem terapêuticas distintas só vem reforçar a necessidade de se acolher o pedido, já que como afirmou o Juízo a quo, tal distintividade "ganha contornos até mais graves, pois tratando-se de marcas com construções visuais e fonéticas tão próximas, uma eventual associação equivocada entre os signos pode tornar as consequências ainda mais danosas, eis que o bem jurídico maior a ser protegido aqui é a saúde pública, sendo forçoso admitir que o uso inadvertido de um medicamento pode atingir, em casos mais trágicos, até a própria vida das pessoas". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des. Paulo Cesar Espírito Santo, AC 2005.51.01.500410-3, DJ 16.04.2012 ⁴⁷.

[1] § 1. 9. - A confusão evitada por outros elementos significativos

De outro lado, a confusão perante o consumidor é evitada por uma série de outros elementos, quais sejam, as partículas figurativas, a marca do laboratório, os elementos da embalagem e da apresentação visual, etc. A importância desses fatores diferenciais são consagrados pelos precedentes:

“Medicamentos. Nomes. Diferenças fonéticas e nos logotipos das embalagens confrontadas. Ii - cores e outros elementos de uso comum. Não são registráveis. I - embora os nomes iniciem com o mesmo prefixo, porem não havendo semelhanças fonéticas nas marcas confrontadas nem nos logotipos das respectivas embalagens dos produtos fabricados pelas empresas litigantes, não ha motivo para impedir a coexistência de ambas, pois não ha a possibilidade de gerar a confusão de marcas entre o publico consumidor. Não ha óbice que seja utilizado o mesmo radical por outras empresas que trabalhem no mesmo ramo, uma vez que o prefixo e considerado de uso comum. Si - as cores, bem como outros elementos de uso comum, nao são registráveis, por não constituírem privilegio de uso exclusivo”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 2ª Câmara Cível, Dês. Rogério Ferreira, AC 55744-8/188, DJ 12.11.2001.

“E vedada qualquer forma de ilicitude quanto ao registro da marca de medicamento. Não se caracteriza contrafação de marca a utilização de embalagens sem qualquer semelhança, copia ou plagio a terapia medicamentosa registrada sobre a sigla aas (acido acetil salicílico). Ainda que fossem análogas as cores dos produtos, não se poderia reconhecer a violação aos direitos outorgados pela marca, pois as cores não são

47 De outro lado se encontra também entendimento de que indicações terapêuticas diversas não colidem, exatamente porque os públicos seriam diversos: “Inexistência de dano à saúde pública, uma vez que os medicamentos cujos nomes são supostamente colidentes destinam-se a atender situações completamente distintas (o anticoncepcional ADOLESS e o analgésico DORLESS), não havendo elementos de prova objetivos a indicar que os consumidores poderão ser induzidos em erro.” TRF1, AI Nº 2005.01.00.020331-1/DF, Sexta Turma do TRF da 1ª Região, JFC Leão Aparecido Alves, 12.9.2005. Note-se que essa decisão se refere ao registro da ANVISA, e não o do INPI.

registráveis”. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 1ª Câmara Cível, Dês. Vitor Lenza, AC 91346-9/188, DJ 14.09.2007.

Mas, reversamente, quando **há confusão** nos elementos não nominativos a ponto de se iludir o público, tal confusão é ilícita:

“As agravadas têm o registro da marca Advil no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, como se verifica no Certificado de Registro de Marca acostado em fl. 109, cuja embalagem também está registrada no referido Instituto, como se verifica em fl. 111, contendo o nome do produto em amarelo, a embalagem em fundo azul com linhas quadriculadas azul claro, além de uma tarja vermelha com dois comprimidos da mesma cor, bem como o nome do princípio ativo ibuprofeno de 200 mg em amarelo. A embalagem utilizada pela agravante também tem fundo azul com linhas quadriculadas azul claro, além de uma tarja vermelha com dois comprimidos em branco e o nome do princípio ativo em amarelo, além da indicação “G” referente a medicamento genérico. As embalagens são facilmente confundidas, mediante simples análise visual (...)

O artigo 3º, inciso XXI da Lei 6.360/76, alterado pela Lei 9.787/99, define medicamento genérico como sendo “medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade ...”, não havendo qualquer permissão para a utilização de embalagem semelhante ou que de qualquer forma confunda o consumidor”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Camilo Ruliére, AC 2007.002.11032, Julgamento em 08.08.2007.

[1] § 1. 10. - Conclusão quanto a essa seção

Embora complexa e específica, a regência das marcas de medicamentos à luz dos precedentes judiciais tem um racionalidade clara.

Primeiro, para os precedentes coletados, há um clara distinção entre marcas de medicamentos sujeitos a receita e aqueles de consumo livre⁴⁸. Seguindo uma doutrina que não é específica desse segmento de medicamentos, presume-se que o público especializado seja mais habilitado a distinguir os produtos e serviços, assim como suas marcas⁴⁹.

48 Se bem que tal distinção seja comum no direito comparado, é preciso ter em conta que, segundo pesquisa especializada, 35% da ingestão dos remédios no Brasil seria automedicação. Veja Aquino DS, Por que o uso racional de medicamentos deve ser uma prioridade? *Ciência & Saúde Coletiva*, 13 (Sup) (2008) 733–736.

49 Entre os dois critérios a considerar - o do maior discernimento do médico ou da necessidade de uma elevada distintividade tendo em vista o risco de engano em medicamentos - o direito comparado se divide. "(a) An exercise in risk analysis 16.31 Some courts have considered that, where prescription-only products have similar names, the likelihood of confusion is lower than it would be for other types of goods. This is because, if those products are prescribed by a qualified medical practitioner and are then dispensed by a qualified pharmacist, people who have had the benefit of professional training and expertise in the medical field will be unlikely to confuse products with which they deal regularly in the discharge of their professional duties. Other tribunals have considered that the great danger of a consumer taking the wrong product

Segundo, é consagrado pela doutrina clássica, e existe *leading case* do STJ, no sentido de ser lícito, e mais do que isso, ser *regra de mercado*, que as marcas de medicamentos devam evitar signos fantasiosos ou arbitrários, mas – pelo contrário – devam facilitar a comunicação denotando seja o princípio ativo do medicamento, seja sua finalidade terapêutica.

Temos aqui uma escolha de política pública: aumentar o conteúdo *informativo*, denotativo das marcas, e reduzir ou mesmo eliminar o conteúdo evocativo e de sedução⁵⁰. Esta escolha está explicitada nos regulamentos da ANVISA e adotada tácita - mas vigorosamente - pelos precedentes judiciais.

Assim, se aceita e prestigia que – neste campo – as marcas sejam motivadas pelos produtos, e assim necessariamente mais próximas entre si.

Terceiro, que – mesmo tolerando mais proximidade entre as marcas em face da conveniência da motivação entre a marca e o produto - no caso de marcas sem exigência de receita se leve em conta qual o consumidor médio de cada produto, com vistas a evitar, ou minimizar a confusão.

Quarto, que se evita especialmente qualquer confusão que ocorre entre marcas que nem utilizem o princípio ativo do medicamento, nem tampouco signifiquem sua finalidade terapêutica, Nestes casos, a proximidade é injustificada, pois não a compensa nenhum ganho informativo.

Quinto, que é eminentemente recusável a proximidade simbólica das marcas, quando há distintas finalidades terapêuticas entre elas, pois, num mercado em que a motivação é a regra, essa confusão pode levar a sérias consequências de ingestão de medicamentos errados.

Sexto, e por último, em juízo de contrafação, não de nulidade⁵¹, a confusão pode ser afastada pela apresentação do produto, pelos elementos figurativos, e assim por diante. Como nos outros tipos de marcas. No entanto, quando *há* confusão agravada pelos elementos não nominativos, essa confusão é odiosa pelas consequências potenciais para a vida e a saúde.

demands that a greater distance be placed between pharmaceutical trade marks before it is considered that there is no likelihood of confusion." PHILLIPS, Jeremy. Trademark Law. A Practical Anatomy. New York: Oxford, 2003, 554-556. Como nota e autor, o Escritório chegou à conclusão de que ambos critérios se compensam e, no caso de medicamentos sob receita, os critérios de confusão são idênticos a das demais marcas.

50 "Ora, o estímulo ao consumo, se de certa maneira inofensivo para produtos como sapatos, confecções ou atividades de lazer, é potencialmente letal no caso de medicamentos. De fato, segundo dados do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX), 30,5% dos casos de intoxicação no Brasil se dão pelo uso de medicamentos, não raro consumidos por automedicação dos pacientes. {Nota do texto: Fonte SINITOX 2006} Nesse sentido, ainda que não se mostre razoável imputar à indústria ou ao comércio farmacêuticos a responsabilidade por consumo impróprio de medicamentos, parece-nos fato que o uso da marca como método de publicidade comercial (e, portanto, de indução ao consumo) não pode estar livre de um escrutínio do Poder Público." Albuquerque, op. Cit.

51 Neste caso, se apura a confusão in concreto, e não, como no caso de nulidade, in abstracto. Vide BARBOSA, Denis Borges, Nota sobre a metodologia de confrontação de marcas, in A Propriedade Intelectual no Século XXI - Estudos de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Também encontrado em "Da análise de colidências em abstrato e em concreto", em <http://denisbarbosa.addr.com/abstrato.pdf>,

Publicado no dia 26/02/2014

Recebido no dia 15/02/2014

Aprovado no dia 20/02/2014